

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732, поданное Курманаевой А.К., Москва (далее – лицо, подавшее возражение; Курманаева А.К.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**NANOMAX**» по заявке №2016713157 с приоритетом от 18.04.2016 зарегистрирован 28.04.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №614732 в отношении товаров 02, 03, 04 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), информация о чем была опубликована 28.04.2017 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №9 за 2017 год.

В отношении товарного знака по свидетельству №614732 Роспатентом был зарегистрирован договор №РД0233261 от 04.10.2017 об отчуждении исключительного права на товарный знак, в соответствии с которым оно было передано ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416). В дальнейшем ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416) распорядилось исключительным правом на товарный знак по свидетельству

№614732 путем отчуждения его Курманаевой А.К. согласно договору №РД0323643, зарегистрированному Роспатентом 28.01.2020.

В соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу №А40-315975/2019 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732, заключенный между ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) и ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416), на основании которого Роспатентом 04.10.2017 за №РД0233261 зарегистрировано отчуждение исключительного права на указанный товарный знак, признан недействительным. Также решением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2021 по делу №А40-315975/2019 был признан недействительным зарегистрированный Роспатентом договор №РД0323643 от 28.01.2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732 с ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416) на имя Курманаевой А.К.

Таким образом, правообладателем товарного знака по свидетельству №614732 является ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018).

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №614732 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена в нарушение авторских прав Курманаевой А.К. на результаты ее творческого труда, представляющие собой объекты авторского права – произведений дизайна, а именно:

(1) словесный логотип «NANOMAX», состоящий из одного фантазийного слова, не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(2) словесный логотип «NANO MAX», состоящий из двух слов «NANO» и «MAX», не имеющих смыслового значения, выполненных латиницей: в одном варианте - заглавными буквами белого цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, во-втором варианте - заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;


(3) словесный логотип «MAX NANO», состоящий из двух слов «MAX» и «NANO», не имеющих смыслового значения, выполненных латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(4) словесный логотип «ECONANO», состоящий из одного фантазийного слова, не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(5) словесный логотип «EL NANO», состоящий из двух слов «EL» и «NANO», не имеющих смыслового значения, выполненных латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo;

(6) словесный логотип «GREEN NANO» состоящий из двух слов «GREEN» и «NANO», не имеющих смыслового значения, выполненных латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo.




(7) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «COATING FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ПОКРЫТИЕ БУДУЩЕГО», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в виде многоугольника с разделёнными с использованием белых линий сегментами, состоящими из 8 треугольников чёрного цвета в верхней и нижней части изобразительного элемента, темно-серого цвета по бокам и в центральной нижней части изобразительного элемента и светло-серого цвета в центральной верхней части изобразительного элемента;




(8) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения,

выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в форме многоугольника с разделёнными с использованием черных линий сегментами состоящими из 2-х прямоугольников по бокам изобразительного элемента, 2-х многоугольников белого цвета в верхней и нижней части изобразительного элемента и 1-го многоугольника белого цвета в центре изобразительного элемента;




(9) комбинированный логотип «  », состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в форме многоугольника голубого цвета с находящимися в центре многоугольника линиями черного цвета разной длины, завершенными точками черного цвета, расположенными в центре многоугольника в хаотичном порядке.




(10) комбинированный логотип «  », состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ»,

выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в форме незавершенного многоугольника, имеющего в верхней левой части его грани изображение черных круглых элементов разной величины, как частичное разрушение верхней левой части изобразительного элемента, и в нижней его части по центру изображение стрелок чёрного цвета разной длины, направленных в центр многоугольника;




(11) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами голубого цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами голубого цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в форме капли, левая часть которой состоит из воды голубого цвета, правая - из листа зеленого цвета, разделенных между собой белой линией.



(12) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового значения, выполненного латиницей заглавными буквами голубого цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом, и изобразительного элемента в форме капли воды, изображенной тремя линиями, одна в одной голубого и серого цветов;



(13) комбинированный логотип «», состоящий из словесного элемента в виде фантазийного слова «NANOMAX», не имеющего смыслового

значения, выполненного латиницей заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, расположенного под изобразительным элементом по буквам: частично до нижней части изобразительного элемента - «NANO», буква «O» на самом изобразительном элементе в нижней его части по центру и частично после нижней части изобразительного элемента - «MAX», и слов «CLEAN FUTURE», расположенных под словом «NANOMAX», обозначающих при дословном переводе на русский язык - «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ», выполненных латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, а также изобразительного элемента в виде ограненного кристалла, изображенного в форме сердца, состоящего из четырехугольников чёрного, темно-зеленого, темно-синего, зеленого, синего, светло-зеленого, светло-синего, голубого, светло-голубого, салатного цветов, используемых внизу изобразительного элемента в темных оттенках и меняющихся от темного к светлому оттенку к верхней его части.

При этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- вступившем в законную силу решением Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 по делу №2-4658/2020 подтверждается факт наличия у Курманаевой А.К. авторского права на вышеуказанные произведения дизайна (логотипы), при этом согласно протоколу осмотра доказательств 77 АГ 2380484 от 19.12.2019, удостоверенного нотариусом города Москвы, словесный логотип был выполнен 17.10.2015, а комбинированные варианты логотипа – 13.04.2016;

- произведения дизайна, созданные Курманаевой А.К., полностью отвечают требованиям, предусмотренным по отношению произведениям дизайна, и подлежат защите как объекты авторских прав, что подтверждается вышеупомянутым решением Хорошевского районного суда города Москвы;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 тождественен созданным лицом, подавшим возражение, произведениям дизайна в части составляющего их словесного элемента, поскольку эти обозначения полностью совпадают фонетически, визуальными и семантически;

- произведения дизайна Курманаевой А.К. были известны на дату (18.04.2016) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732, поскольку использовались в деятельности лица, подавшего возражение, и позиционировались при сопровождении выпускаемой продукции на сайте www.nano-max.ru, администратором которого с 12.01.2016 является именно Курманаева А.К.;

- лицо, подавшее возражение, являясь автором произведений дизайна, не предоставляла правообладателю товарного знака по свидетельству №614732 разрешения на его регистрацию;

- заинтересованность Курманаевой А.К. в подаче настоящего возражения обусловлена нарушением исключительного авторского права на созданные ей произведения дизайна;

- приобретение ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732, ассоциирующегося с объектами авторского права Курманаевой А.К., представляет собой злоупотребление правом;

- в ходе рассматриваемого судебного спора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732 по делу №А40-315975/2019 не были приняты во внимание доводы Курманаевой А.К. о наличии у нее авторских прав на вышеуказанные произведения дизайна, включающие словесное обозначение «NANOMAX», как не относящиеся к существу рассматриваемого дела.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732 недействительным полностью.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, лицом, его подавшим, были представлены следующие документы:

- копия заявки на регистрацию товарного знака №2016713157 [1];
- копия свидетельства на регистрацию Товарного знака №614732 [2];

- копия протокола осмотра доказательств 77 АГ 2380484 от 19.12.2019, удостоверенным нотариусом города Москвы Габидуллиной Э.З., зарегистрированным в реестре №77/439-н/77-2019-15-261 [3];

- копия свидетельства на регистрацию товарного знака №766507 [4];

- копия решения Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 года по делу №2-4658/2020 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40) [5];

- копия апелляционного определения по гражданскому делу №33-21829 Московского городского суда от 28.07.2021 [6];

- копия заключения специалиста - АНК «Центр технических экспертиз» №023263/10/77001/452020/И-14748 от 20.11.2020 [7];

- копия заключения специалиста - патентного поверенного Сулимова А.А. [8];

- копии протоколов допроса свидетелей: бывшего генерального директора правообладателя товарного знака Сафаргалеева Э.Р. (удостоверенного нотариусом города Москвы Катаевой Г.А. и зарегистрированного в реестре за №77/242-и/77-2020-2-176) и бывшего главного бухгалтера правообладателя товарного знака Козелковой Е.А. (удостоверенного нотариусом города Москвы Катаевой Г.А. и зарегистрированного в реестре за № 77/242-н/77-2020-2-580) [9];

- скриншоты переписки по электронной почте между Курманаевой А.К. и учредителем (участником) ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), подтверждающие разработку логотипов и направление их в адрес учредителя правообладателя - Бедунова А.С. [10];

- копия справки о принадлежности домена nano-max.ru Курманаевой А.К. [11];

- скриншоты с сайта www.nano-max.ru, где размещена первоначально выпускаемая Курманаевой А.К. продукция с указанием на этой продукции комбинированного изображения произведения дизайна, созданного Курманаевой А.К. [12];

- скриншоты продукции реализуемой правообладателем товарного знака с использованием комбинированного произведения дизайна (логотипа) Курманаевой А.К. [13];

- документы, подтверждающие реализацию правообладателем товарного знака продукции в магазинах/интернет магазинах «OZON.RU» (ООО «Интернет Решения») и «WildBerries.ru» (ООО «Вайлдберриз») с использованием комбинированного произведения дизайна (логотипа) Курманаевой А.К. без его согласия [14];

- скриншот переписки генерального директора правообладателя товарного знака, содержащей в подписи комбинированный логотип, созданный творческим трудом Курманаевой А.К. [15];

- определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу №310-ЭС15-2555, А08-8802/2013 относительно определения признаков злоупотребления правом при регистрации товарного знака [16];

- информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 №127 относительно определения признаков злоупотребления правом при регистрации товарного знака [17];

- копия досудебной претензии Курманаевой А.К. в отношении зарегистрированного товарного знака и документов, подтверждающих ее отправку правообладателю товарного знака [18];

- копия договора об отчуждении товарного знака б/н от 07.08.2017 года, зарегистрированного Роспатентом 04.10.2017 за №РД0233261 [19];

- копия договора об отчуждении товарного знака б/н от 11.09.2019, зарегистрированного Роспатентом 28.01.2020 года за № РД0323643 [20];

- скриншоты продукции, реализуемой Курманаевой А.К. [21];

- сравнительная таблица логотипов [22];

- копии судебных актов по делу №А40-315975/2019 [23];

- обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденный постановлением Президиума СИП от 20.02.2020 № СП-21/4 [24];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 - ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) [25].

Кроме того, следует указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 05.04.2022, от лица, подавшего возражение, представлено решение Хорошевского районного суда города Москвы от 25.03.2022 по делу №2-2236/2022 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40) относительно авторских прав Курманаевой А.К. на произведения авторского права, включая словесное обозначение «NANOMAX» [26].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) было создано 04.03.2016, учредителями которого являлись Ведунов А.С. с долей уставного капитала 70% и Сафаргалеев Э.Р. с долей уставного капитала 30%, при этом с 02.03.2016 до 05.06.2019 Сафаргалеев Э.Р. выполнял функции генерального директора общества, с 18.06.2019 новым генеральным директором общества является Гукасян М.К., основным видом деятельности общества является производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 является словесным, шрифт, которым выполнено словесное обозначение «NANOMAX», не является оригинальным, представляет собой шрифт Arial программы Microsoft Word;

- в поступившем возражении утверждается, что в принадлежащих Курманаевой А.К. объектах авторского права словесное обозначение «NANOMAX» выполнено с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo, однако указанного шрифта никогда не существовало;

- в силу использования в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №614732 стандартного шрифтового исполнения нет оснований говорить о том, что словесное обозначение «NANOMAX» является объектом авторского права;

- Курманаева А.К. не принимала участия в разработке, создании и регистрации как ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), так и словесного обозначения «NANOMAX», придуманного Ведуновым А.С.;

- недобросовестность Курманаевой А.К. подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу №А40-315975/2019, в

котором был установлен сговор между бывшим директором ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) и Курманаевой А.К. по незаконному отчуждению исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732;

- довод возражения о том, что Курманаева А.К. осуществляла предпринимательскую деятельность с использованием принадлежащего ей права на произведения дизайна посредством своего сайта, не является обоснованным, поскольку на дату регистрации домена nano-max.ru Курманаева А.К. не обладала статусом индивидуального предпринимателя, не являлась участником или руководителем какого-либо общества, следовательно, не могла осуществлять производство и продажу продукции с использованием указанного домена;

- решение Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 по делу №2-4658/2020, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, в обоснование наличия авторского права на произведения дизайна, было отменено определением Второго кассационного суда общей юрисдикции 23.12.2021 и направлено на новое рассмотрение в Хорошевский суд города Москвы по делу №02-2236/2022, по которому было принято решение от 25.03.2022, которое не вступило в законную силу;

- таким образом, действия Курманаевой А.К. по подаче настоящего возражения являются недобросовестными, при этом она не оспаривала правовую охрану товарного знака по свидетельству №614732 на момент его регистрации;

- в свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 вел активную деятельность, в том числе с использованием спорного обозначения, после восстановления контроля за ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) путем исключения из состава его учредителей недобросовестного участника Сафаргалеева Э.Р., активно защищал свое законное право на товарный знак.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства на товарный знак «NANOMAX» №614732 [27];

- копия заявки на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака от 18.04.2016 [28];
- копия уведомления о поступлении заявки №2016713157 [29];
- копия экспертного заключения от 04.03.2020 патентного поверенного Муса В.П. относительно оспариваемого товарного знака [30];
- копия протокола допроса свидетеля Ведунова А.С. от 27.10.2020 [31];
- копия решения Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу №А40-315975/2019 [32];
- копия решения Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2021 по делу №А40-315975/2019 [33];
- копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №614732 от 07.08.2017 [34];
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416) [35];
- выписка из ЕГРИП на Курманаеву А.К. [36];
- копия информации по делу №02-2236/2022 [37];
- копия выписки из АО «АЛЬФА-БАНК» по счету 40702 810 5 02620 001393 за период с 24.03.2016 по 31.03.2016 [38];
- копия выписки из АО «АЛЬФА-БАНК» по счету 40702 810 5 02620 001393 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 [39];
- копия справки о приблизительном размере чистых активов ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) на 31.12.2016 [40];
- копия справки о выручке за товар за период с 24.03.2016 по 07.08.2017 [41];
- копия справки о расходах ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), связанных с выплатой заработной платы работникам [42];
- копия решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу от 08.02.2022 года по делу №А56-19969/2021, касающиеся исключения Сафаргалеева Э.Р. из состава участников ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) [43];

- копия протокола №2/2019 внеочередного собрания участников ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) [44];

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) [45].

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с позицией правообладателя, представило свое дополнение к возражению, поступившее 18.04.2022, основные доводы которого сводятся к ранее обозначенной позиции о нарушении исключительного авторского права Курманаевой А.К. на произведения дизайна, о наличии которого правообладатель не мог не знать в силу хозяйственных взаимоотношений сторон спора.

Отчуждение товарного знака по свидетельству №614732 созданному Курманаевой А.К. юридическому лицу - ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416), было совершено после досудебной претензии Курманаевой А.К. в адрес ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018). Передача в досудебном порядке товарного знака по свидетельству №614732 Курманаевой А.К. как автору произведений дизайна способствовала отсутствию претензий с ее стороны и основанию ранее оспаривать правовую охрану этого товарного знака.

Решением Хорошевского районного суда города Москвы от 25.03.2022 при повторном рассмотрении дела № 2-2236/2022 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40) за Курманаевой А.К. было признано право авторства на произведения дизайна, включающие словесный элемент «NANOMAX», выполненный видоизмененным шрифтом halvatika neo, с подробным описанием самих логотипов, тем самым были устранены причины, послужившие основанием для отмены ранее принятого Хорошевским районным судом города Москвы решения от 25.03.2022 по делу №2-2236/2022 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40), на которое изначально содержались ссылки при подаче настоящего возражения.

Правообладатель не обладал ни оборудованием, ни технологией, ни штатом сотрудников для производства сырья, полуфабрикатов или готовой продукции. Вся продукция закупалась правообладателем у Курманаевой А.К. и у созданного ей ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416). Таким образом,

единственным производителем продукции первоначально является Курманаева А.К., а в последующем аффилированное ей лицо - ООО «Наномакс» (ОГРН 1177746834748; ИНН 9715305416). Незаконно использовав разработки Курманаевой А.К. и при этом не являясь производителем товаров, правообладатель оспариваемого товарного знака вводил потребителей в заблуждение и действовал недобросовестно, причиняя этим ущерб лицу, подавшему возражение.

Лицо, подавшее возражение, в качестве дополнения к своим доводам представило сведения о численности сотрудников ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) [46], а также распечатки логотипов [47], фигурирующих в протоколе осмотра доказательств 77 АГ 2380484 от 19.12.2019 [3], улучшенного качества.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя правообладателя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.04.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 3, 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) и объекта авторского права Курманаевой А.К., которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются тождественными. Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о данных объектах интеллектуальных прав, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Курманаевой А.К. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614732.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №614732 произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**NANOMAX**» по свидетельству №613732 с приоритетом от 18.04.2016 является словесным. Как указывалось в описании заявленного обозначения при подаче заявки №2016713157 на регистрацию оспариваемого товарного знака обозначение «NANOMAX», оно выполнено в латинице буквами стандартного шрифта черного цвета с транслитерацией «НАНОМАКС». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №614732 предоставлена в отношении товаров 02, 03, 04 классов МКТУ.

Как указывается в материалах поступившего возражения, за Курманаевой А.К. в судебном порядке было признано авторское право на ряд произведений дизайна – словесных и комбинированных изображений (логотипов). В подтверждение указанной позиции лицом, подавшим возражение, представлены судебные акты – решение Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 года по делу №2-4658/2020 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40) [5] и решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 25.03.2022 по делу №2-2236/2022 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40) [26].

Исходя из отзыва правообладателя, решение Хорошевского районного суда города Москвы от 24.12.2020 по делу №2-4658/2020 [5] было отменено определением Второго кассационного суда общей юрисдикции 23.12.2021 и направлено на новое рассмотрение в Хорошевский суд города Москвы по делу №02-2236/2022. Указанные

обстоятельства подтверждаются и лицом, подавшим возражение. В этой связи упомянутый судебный акт [5] не может быть принят во внимание в качестве правоустанавливающего документа.

Вместе с тем, при повторном рассмотрении спора об авторском праве между Курманаевой А.К. и ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), т.е. сторонами в настоящем споре, Хорошевским районным судом города Москвы было принято решение от 25.03.2022 по делу №2-2236/2022 (УИД 77RS0031-01-2020-005577-40) [26], которым признано авторское право Курманаевой А.К. на словесные и комбинированные произведения дизайна (1) – (13), упомянутые в тексте поступившего возражения и представленные суду в протоколе доказательств 77 АГ 2380484 от 19.12.2019 [3]. Улучшенное изображение этих произведений приводится в представленных распечатках [47].

Таким образом, судом было признано исключительное авторское право Курманаевой А.К. на произведение дизайна, в частности, шрифтовое изображение логотипа.

Следует констатировать, что согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Сам по себе шрифт не поименован в перечне объектов авторского права, среди которых упоминаются произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна. Вместе с тем шрифты относятся к категории произведений дизайна. Такая позиция подтверждается, например, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 по делу №А40-2601/2021, в котором указано, что по смыслу пункта 1 статьи 1259 Кодекса шрифт является самостоятельным охраняемым объектом авторского права и относится к произведениям графики, представляет собой упорядоченную графическую форму определенной системы письма, воплощаемой на материальном носителе.

Как следует из судебного акта [26] изображение в словесной форме (словесный логотип) было разработано (создано творческим трудом) Курманаевой А.К. в октябре 2015 года (а именно 17.10.2015), где словесный логотип (1)

представляет собой одно слово «**NANOMAX**», выполненное латиницей, заглавными буквами черного цвета с использованием видоизмененного шрифта halvatika neo. Словесный логотип «**NANOMAX**» входит также в состав комбинированных обозначений (7) – (13), принадлежащих Курманаевой А.К. и созданных согласно документу [3] в апреле 2016 (а именно 13.04.2016).

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что словесное обозначение «**NANOMAX**» характеризуется оригинальным шрифтовым исполнением, признал право авторства на это исполнение за Курманаевой А.К., а также установил дату его создания, которая предшествует дате (18.04.2016) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732.

Правообладатель обратил внимание коллегии на то, что упомянутый судом вид шрифта halvatika neo никогда не существовал, подвергнув сомнению творческий характер шрифтового исполнения указанного словесного обозначения «**NANOMAX**».

В этой связи необходимо указать, что судебный акт [26] о наличии авторского права Курманаевой А.К. на произведение дизайна «**NANOMAX**» имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего возражения, поскольку установленные им факты, касаются сторон по настоящему делу – лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732. Установленные этим судебным решением факты в рамках административного рассмотрения настоящего возражения переоценке не подлежат.

Согласно пункту 9 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права. В деле заявки №2016713157 отсутствует согласие Курманаевой А.К. на регистрацию спорного обозначения «**NANOMAX**» в качестве товарного знака.

Вместе с тем для рассмотрения настоящего спора в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса следует также установить, затронуто ли

исключительное право Курманаевой А.К. на созданное ей произведение дизайна при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732.

Так, словесное обозначение «**NANOMAX**» представляет собой комбинацию лексических единиц английского языка «NANO» и «MAX» (где «nano» - приставка, обозначающая одну миллиардную часть, «max» - максимально, до верхнего предела, см. онлайн словарь на портале <https://translate.academic.ru>).

Само по себе слово «NANOMAX», входящее в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732, не является объектом авторского права, следовательно, в данном споре не имеет правового значения наличие имеющегося фонетического и семантического тождества спорного обозначения «**NANOMAX**» с обозначением «NANOMAX», в котором в качестве объекта авторского права выступает исключительно шрифтовое исполнение, то есть при сопоставлении сравниваемых обозначений значение имеет исключительно графический критерий сходства.

Так, шрифтовое исполнение оспариваемого товарного знака «**NANOMAX**» явным образом отличается от шрифтового исполнения принадлежащего Курманаевой А.К. логотипа «NANOMAX», который, как указано в упомянутом выше решении суда, выполнен путем переработки шрифта halvatika neo.

Более того, следует констатировать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №614732 выполнен с использованием стандартного компьютерного шрифта, который применяется, например, в Microsoft Windows, Apple Mac OS X, и на который авторские права Курманаевой А.К. не распространяются.

Таким образом, наличие в составе оспариваемого товарного знака «**NANOMAX**» и противопоставленного объекта авторского права «NANOMAX» одной и той же лексической единицы «NANOMAX» не приводит к выводу о нарушении авторских прав Курманаевой А.К. на принадлежащее ей произведение дизайна, поскольку товарный знак по свидетельству №614732 выполнен иным видом шрифта, право на которое лицу, подавшему возражение, не принадлежит.

В силу указанных обстоятельств сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак « **NANOMAX** » по свидетельству №614732 представляет собой обозначение, не соответствующее требованиям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, не представляется возможным.

В части доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе товара, что соотносится с требованиями, установленными пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В качестве обоснования своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на зарегистрированное до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 доменное имя nano-max.ru, право администрирования которого Курманаева А.К. получила с 12.01.2016 [11], т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732.

В поступившем возражении также отмечается, что посредством сайта www.nano-max.ru [12], [13] Курманаевой А.К. осуществлялась деятельность по вводу в гражданский оборот различной производимой ей продукции, сопровождаемой принадлежащими ей произведениями дизайна, которые незаконно использовал правообладатель в своей хозяйственной деятельности [14].

Упомянутые в возражении материалы с сайта www.nano-max.ru [12] и изображения продукции [13] представляют собой фотографии средств по уходу за одеждой и обувью, и на них действительно фигурирует принадлежащие Курманаевой А.К. объекты авторского права – произведения дизайна со словесным обозначением «NANOMAX». Следует упомянуть, что средства по уходу за одеждой и обувью однородны части приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 товаров 03 класса МКТУ *«вакса; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; воски для кожи; воски обувные; крем для обуви; крем для обуви водоотталкивающий; препараты для чистки; растворы для очистки; составы для предохранения кожи [полировальные]; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами»*.

Однако наличие сайта и фотографий продукции само по себе не свидетельствует об осуществлении Курманаевой А.К. предпринимательской деятельности по вводу в гражданский оборот упомянутых товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 под обозначением «NANOMAX», а также возникновения у потребителей этих товаров (в случае наличия таковых) стойкой ассоциативной связи между спорным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Более того, присутствие в гражданском обороте продукции, реализуемой ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018) под товарным знаком по свидетельству №614732 и упомянутой в материалах [14], а также в судебном акте [26], не позволяет прийти к выводу об ассоциировании обозначения «NANOMAX» исключительно с Курманаевой А.К.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732 вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров по смыслу требований, изложенных в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

Что касается приведенного в тексте рассматриваемого возражения аргумента лица, его подавшего, о злоупотреблении правом со стороны ООО «НАНОМАКС» (ОГРН 1167746238901; ИНН 7734379018), выразившемся в регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №614732, то он принят к сведению. Однако коллегия считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению по существу не подлежит.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №614732.